



Technique contractuelle et nouveau régime de concurrence des accords relatifs aux droits de propriété intellectuelle

Les intervenants

Laurent Romano

Avocat Associé

Contact :

+33 4 78 95 47 99

laurent.romano@lyon.cms-bfl.com



Jonathan Denizou

Avocat

Contact :

+33 4 78 95 47 99

jonathan.denizou@lyon.cms-bfl.com



Domaines d'intervention :

- Droit économique (concurrence, distribution, consommation)
- Droit des contrats
- Propriété intellectuelle – Droit informatique



Programme

1. Technique Contractuelle :

- contrat de consortium (R&D) - I
- contrat SaaS – II

2. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie - III



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

Les accords de consortium



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

1. Qu'est ce qu'un contrat de consortium ?

- Un contrat conclu entre des acteurs publics (universités, laboratoires, établissements publics, etc.) et des acteurs privés (sociétés / industriels) ayant pour objet d'organiser les relations et d'encadrer un projet de recherche et de développement
- Un contrat qui met en commun les connaissances antérieures des partenaires en vue de l'acquisition et du développement (et éventuellement de l'exploitation) de connaissances et/ou de technologies nouvelles
- En général associé à des financements publics (FUI, l'Etat, les régions, etc.) et adossé à des pôles de compétitivité ou clusters (Lyon Biopole, Axelera, Plastipolis, etc.). Assistance INPI (convention DGCIS-INPI).

2. Textes applicables

- Droits des contrats (code civil) - Code de la propriété intellectuelle
- Droit de la concurrence : code de commerce et règlement (UE) n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 sur les accords de R&D



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

3. Quelles sont les clauses – points clés du contrat de consortium

- Gouvernance du consortium : coordinateur, comité de pilotage, comités techniques, etc.
- Engagements des partenaires : techniques, légaux, financiers
- Changement de partenaire dans le consortium : droits et obligations des partenaires sortants ou entrants ?
- Clauses relatives aux connaissances antérieures et aux connaissances nouvelles (propriété, protection, exploitation)



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

4. Gouvernance du consortium : le coordinateur et le comité de pilotage

- Mission du **coordinateur** : fait le lien entre les partenaires entre eux, et entre les partenaires et le comité de pilotage.
 - Mission essentielle : tient la liste des connaissances antérieures et des connaissances nouvelles (résultats). Mise à jour et diffusion.
- **Comité de pilotage** : organe de direction du projet (budget, entrée et sortie des nouveaux partenaires, etc.)
 - Composition : généralement un représentant de chaque partenaire. Conseil : annexer la liste des membres du comité de pilotage + prévoir la possibilité de faire appel à des tiers experts pour assister aux réunions
 - Règles de décision : les conditions de quorum et les règles de vote (unanimité ou majorité) doivent être prévues



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

5. Engagements des partenaires

- Engagements techniques :

- engagement de chaque partenaire d'exécuter sa contribution / livrables (obligation de moyens)
- engagement de désigner un responsable technique chargé de rendre compte au coordinateur de l'avancé de la réalisation des contributions et de toute connaissance nouvelle issue des contributions
- obligation de traçabilité des travaux de réalisation des contributions : cahiers de laboratoire. Prévoir un cahier des charges technique.

- **Engagements légaux** : chaque partenaire fera son affaire personnelle des droits que ses salariés ou des tiers pourraient revendiquer sur les connaissances nouvelles

- point d'attention : vérifier et/ou établir les contrats ou clauses nécessaires à la cession par les inventeurs salariés aux partenaires de leurs éventuels droits de propriété intellectuelle



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

6. Retrait ou exclusion d'un partenaire

- Prévoir une clause d'exclusion du partenaire en cas de défaillance de celui-ci (manquement à ses obligations) permettant soit l'exclusion du partenaire soit la résiliation du contrat de consortium, par le comité de pilotage

6.1. Droits du partenaire sortant :

- Point d'attention : prévoir si un maintien de la licence éventuellement conclue avec d'autre(s) partenaire(s) ou au contraire une résiliation de cette licence ?

6.2. Obligations du partenaire sortant (1/2) :

- Obligation pour le partenaire sortant d'accorder aux autres partenaires une licence d'utilisation de ses connaissances nouvelles si l'utilisation de celle-ci est nécessaire à l'exploitation par un partenaire licencié de ses propres connaissances nouvelles
- Obligation de respect des informations confidentielles pendant la durée prévue à l'accord de consortium



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

6.2. Obligations du partenaire sortant (2/2) :

- **Obligations de non concurrence** : imposer au partenaire sortant des restrictions quant à l'usage des connaissances nouvelles communes dont il est copropriétaire, pour poursuivre, indépendamment ou en coopération avec un tiers, des activités de R&D ou des activités commerciales et/ou industrielles.

Pour être valable la clause de non concurrence doit être limitée quant à son objet, dans le temps et dans l'espace et respecter le règlement 1217/2010. Celui-ci considère comme une restriction caractérisée les accords qui restreignent la liberté des parties de poursuivre des activités de R&D soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l'accord de R&D soit, à l'issue des travaux de R&D, dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine qui lui est lié



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

7. Connaissances antérieures : propriété et exploitation

- **Propriété** - clause classique : chacun des Partenaires reste propriétaire de ses connaissances antérieures et des droits de propriété intellectuelle associés
- **Exploitation** - options possibles:
 - l'octroi d'une licence d'utilisation des connaissances antérieures par le partenaire propriétaire aux autres partenaires de l'accord qui en ont besoin pour la réalisation de leurs contributions au projet, en précisant les droits concédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de cette licence
 - un engagement des partenaires de négocier une licence d'utilisation des connaissances antérieures lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'exploitation des connaissances nouvelles (résultats)



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

8. Connaissances nouvelles communes – résultats communs (1/2)

– **Propriété** des résultats communs

- Soit le partenaire ayant la connaissance du domaine technique dont relève la connaissance nouvelle : hypothèse rare
- Soit tous les partenaires ayant pris part à la réalisation de cette connaissance: par parts égales, ou au prorata des contributions de chacun. Option : signature d'un accord de copropriété entre les partenaires propriétaires

– **Protection** des résultats communs

- Prévoir la / les partie(s) qui réalise(nt) les formalités de dépôt des titres de propriété intellectuelle et la prise en charge des couts y afférents. Prise en compte des nouvelles règles du brevet unitaire européen.
- Clause permettant, dans l'hypothèse où l'un des partenaires copropriétaires renoncerait à déposer et/ou à maintenir en vigueur un ou plusieurs titres de PI, aux autres Partenaires copropriétaires de déposer en leurs seuls noms et/ou de poursuivre la procédure de maintien en vigueur à leurs seuls frais et profits,



I. Technique contractuelle : les accords de consortium

8. Connaissances nouvelles communes – résultats communs (2/2)

– Principes de l'exploitation des résultats communs

Les principes peuvent figurer dans l'accord de R&D, le détail des clauses d'exploitation des résultats communs devra être formalisé dans des accords spécifiques.

- Tous les partenaires propriétaires peuvent / veulent -ils exploiter les résultats communs ? Distinction entre les académiques et les industriels (avec l'octroi d'une compensation financière au profit des académiques) ? À des fins commerciales ? A des fins de recherche ?
- cette exploitation peut-elle être indirecte / en concédant une sous-licence à des tiers ?
- quelles sont les conditions de cette exploitation : limitation à un domaine d'activité ? Limitation dans le temps et dans l'espace ?
- Quelles sont les conséquences en cas de défaut d'exploitation des résultats communs d'un partenaire (ayant le droit d'exploiter) ?



II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

Le contrat SaaS

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

1. Qu'est ce qu'un contrat SaaS ?

Le contrat de **Software as a Service** consiste à « commercialiser un logiciel non pas en l'installant sur un serveur interne ou un poste de travail dans l'entreprise, mais en tant qu'application accessible à distance comme un service, par le biais d'internet » (définition Syntec)

- un ensemble de services sur un **logiciel personnalisable** (développements spécifiques ou paramétrages) vs standardisation de la solution hébergée type ASP (« *Application service provider* » ou FAH - Fournisseur d'Application Hébergées)
- Une composante du **Cloud Computing** (« informatique en nuages ») : modèle informatique basé sur un réseau qui mutualise des ressources situées au sein de diverses entités (internes et/ou externes) accessibles via des protocoles internet
- un **accès à distance** (en ligne, généralement via internet) au logiciel et aux services et un droit d'utilisation du logiciel (licence)
- Incluant généralement des **services associés** : hébergement de l'application, maintenance, assistance / support, stockage et restitution des données



II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

2. Quelles sont les clauses essentielles du contrat SaaS ?

- Licence (droit d'utilisation) du logiciel
- Accès au logiciel et aux services
- Service Level Agreement (SLA) : niveaux de disponibilité des services et pénalités
- Prestations de maintenance, assistance / support, hébergement
- Données du client : propriété, sécurité, réversibilité
- Conditions financières - redevances
- Durée – modalités de résiliation
- Garanties et responsabilité du prestataire



II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

3. Clause relative au droit d'utilisation du logiciel

Points clés :

- Droit concédé au client : généralement un seul droit d'utilisation (code objet)
- Etendue de la licence :
 - Définition d'un nombre d'utilisateurs et/ou de postes informatiques, des entités juridiques bénéficiaires. Garantie de porte fort du client sur le respect du contrat
 - Possibilité pour le client de concéder des sous licences à d'autres entités (filiales, franchises, etc.) - quid de la signature d'un contrat de licence utilisateur final
 - Clause spécifique pour gérer le transfert des droits d'entrées/sorties des bénéficiaires
- Modalités d'accès éventuel aux codes sources
 - Dépôt des codes sources à l'APP ou auprès d'un huissier

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

4. Accès - Disponibilité - SLA

- Liste des pré-requis techniques et de leur évolution
- Communication d'identifiants et de mots de passe. Modalités de modification des mots de passe et responsabilité de l'utilisateur / client
- Niveaux de services adéquats (SLA)
 - Niveaux de disponibilité de l'application et des services : horaires ouverture et fermeture, définition de la durée d'interruption (indisponibilité) maximum pendant les périodes de maintenance
 - Niveaux de performances : délais de maintenance, temps de réponse, temps de transmission des données, etc.
- Définition des pénalités applicables en cas de non respect des durées d'indisponibilité
 - Définition d'un mode de calcul et limitation à un plafond maximum
 - Compensation des pénalités avec le montant des redevances

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

5. Maintenance - Assistance

- Définition contractuelle des différents types de maintenance : préventive, corrective, adaptative, évolutive
- Détermination du périmètre de la maintenance : Modalités financières de chaque type de maintenance : inclus dans la redevance du contrat SaaS ? ou réalisée sur devis selon des modalités techniques, juridiques et financières à convenir entre les parties ?
- Modalités d'accès et heures d'ouverture de l'assistance
- Définition des exclusions de garantie au titre de la maintenance
 - Ex : exclusion en cas d'utilisation du logiciel non conforme à la documentation de l'application, force majeure, etc.

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

6. Hébergement

- Responsabilité du prestataire au titre de la sécurité et la confidentialité des données personnelles
 - Description des conditions d'accessibilité et de sécurité des serveurs et/ou centres de données (redondance)
- Définition de la capacité de stockage allouée au client
- Obligation de moyens / résultat du prestataire
- Exclusions de responsabilité :
 - Ex : interruption de la fourniture d'électricité, pannes de réseaux, intrusion ou maintien frauduleux d'un tiers dans les serveurs, etc.

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

7. Données

- Clause relative au respect de la législation française et européenne sur le traitement des données à caractère personnel
 - par le client : déclarations CNIL, etc.
 - par le prestataire SaaS présumé sous-traitant (article 35 de la loi Informatique et libertés et projet de règlement européen).
 - Vigilance par le client sur le transfert de données hors UE en fonction du lieu de localisation des serveurs du prestataire SaaS (UE ou hors UE)
- Modalités de réversibilité des données en cours et en fin de contrat
 - Quid des conditions d'un éventuel transfert de connaissances et documents
- Clause de responsabilité du client relative au contenu des données et aux droits de propriété intellectuelle éventuellement attachés



II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

8. Conditions financières - redevances

- Modalités de fixation des redevances
 - en fonction de la durée du contrat (indemnisation en cas de sortie anticipée ?)
 - en fonction d'un nombre d'utilisateurs et/ou de postes (et non du nombre de sites)
 - en fonction de la consommation réelle : durée d'utilisation, volume d'informations échangées, dossiers traités, etc.
- Modalités de versement des redevances
 - redevance forfaitaire à la signature du contrat et/ou redevance proportionnelle

9. Durée et résiliation

- durée déterminée (en général) ou non du contrat
- modalités de résiliation : résiliation anticipée en cas de non respect des obligations essentielles des parties (disponibilité du logiciel, paiement du prix par le client, etc.) – modalités de mise en demeure et délai de préavis

II. Technique contractuelle : le contrat SaaS

10. Garanties et responsabilité du prestataire

- Garantie d'éviction : le prestataire garantit au client qu'il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle lui permettant de conclure le contrat SaaS
 - Si le prestataire SaaS n'est pas l'éditeur du logiciel, il devra obtenir auprès de l'éditeur les droits nécessaires pour la conclusion du contrat SaaS : droit de distribution et de concession de licence, etc.
- Garantie de propriété intellectuelle : modalités de défense du client en cas d'action en contrefaçon intentée par un tiers contre le client
- Responsabilité pour les dommages immatériels – conservation, sauvegarde et restitution de données
- Clauses limitatives de responsabilité



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

1. textes applicables

- Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d'accords de transfert de technologie
 - Entrée en vigueur : 1^{er} mai 2014 – période transitoire jusqu'au 30 avril 2015
 - Remplace le règlement (CE) 772/2004 du 27 avril 2004 qui arrivait à expiration le 30 avril 2014
 - Un durcissement de la position de la Commission Européenne sur ces accords

- Lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du TFUE à des accords de transfert de technologie

III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

2. Champ d'application (1/2)

- les « accords de transfert de technologie » au sens du Règlement :
 - un accord de concession de **licence** de droits sur technologie aux fins de la production de produits contractuels
 - un accord de **cession** de droits sur technologie aux fins de production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l'exploitation de la technologie
 - Le règlement ne s'applique pas aux accords qui concernent un facteur de production et/ou un équipement utilisé à des fins autres que la production de produits contractuels
- les « droits sur technologie »:
 - **savoir-faire et/ou les brevets**, modèles d'utilité, droits des **dessins et modèles**, topographies de produits semi-conducteurs, CCP, droits d'auteur sur **logiciels**



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

2. Champ d'application (2/2)

- Les clauses relatives à la licence sur d'autres droits de PI (marques et droit d'auteur, hors logiciel) ne sont concernés par le règlement que si et dans la mesure où elles sont directement liées à la production ou à la vente des produits contractuels, même si l'intérêt principal des parties réside dans l'exploitation de la marque plutôt que de la technologie - **nouveauté 2014**
- Sont exclus du champ d'application du règlement 313/2014 :
 - Les licences concédées dans le contexte des accords de recherche et de développement, et des accords de spécialisation, qui relèvent de règlements spécifiques
 - La concession d'une licence pour la reproduction et la distribution pure et simple de logiciel (production de copies destinées à être revendues) n'est pas couverte par le règlement 316/2014 mais par le règlement 330/2010 sur les accords verticaux – **nouveauté 2014**



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

3. Structure du règlement : inchangée !

- Le règlement s'applique uniquement aux accords entre deux entreprises :
 - dont la part de marché **cumulée** est inférieure à **20%** dans le cas d'entreprises **concurrentes**
 - dont la part de marché de **chaque** société n'excède pas **30%** dans le cas d'entreprises **non concurrentes**
- Sous réserve que l'accord ne contienne pas :
 - De **restrictions caractérisées** : font perdre le bénéfice de l'exemption pour l'ensemble de l'accord
 - De **restrictions exclues** : en présence de telles clauses, seule la restriction est exclue du bénéfice de l'exemption sans affecter l'ensemble de l'accord et si celle-ci est dissociable



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

4. Suppression de certaines clauses exemptées

certaines clauses auparavant exemptées sont désormais interdites

4.1. Dans les **accords verticaux** (entreprises non concurrentes), le donneur de licence pouvait auparavant interdire au licencié de répondre à des demandes non sollicitées (**ventes passives**) venant de la clientèle ou du territoire accordés à un autre licencié, pendant deux ans

- Cette protection absolue du licencié n'est plus possible. Elle est qualifiée de restriction caractérisée - **nouveauté 2014**
- Seule une interdiction des ventes actives est envisageable : une harmonisation avec le règlement 330/2010 sur les accords verticaux
- Sous réserve des exceptions. Ex : restrictions des ventes passives par les preneurs sur un territoire ou un groupe de clients exclusif au donneur

III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

4.2. Dans **tous les accords** (verticaux ou horizontaux), le donneur de licence pouvait imposer au preneur de lui céder ou de lui concéder en licence, à titre **exclusif**, les **améliorations non dissociables** qu'il avait lui-même apportées (clauses de « grant back »), à l'exclusion des améliorations dissociables

- Désormais, une rétrocession exclusive aux donneurs de licence des améliorations (dissociables et/ou indissociables) est qualifiée de restriction exclue - **nouveauté 2014**
- En contrariété avec l'obligation du licencié d'obtenir l'accord du donneur pour utiliser une amélioration non détachable
- Les obligations de rétrocessions **non exclusives** sont cependant couvertes par le règlement, même si elles sont non réciproques (imposées uniquement au licencié) et que le donneur est autorisé à communiquer les améliorations à d'autres licenciés

III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

4.3. Dans tous les accords (verticaux ou horizontaux), sont interdites :

- les **clauses de non contestation**, c'est-à-dire l'obligation directe ou indirecte de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par le donneur
- ainsi que le droit pour le donneur, en cas de licences **non exclusives**, de **résilier** l'accord si le preneur conteste la validité des droits de PI que le donneur détient : **nouveauté 2014**
 - Justifié par un risque de perte significatif pour le preneur (ex : outils spécifiques dédiés à la technologie ou brevet essentiel lié à une norme)
- Les clauses de résiliation, par le donneur, dans le cas d'une licence **exclusive**, sont cependant exemptées



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

5. Accords de regroupement de technologies - Pools de brevet

- Définition : « accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un ensemble de technologies qui sont concédées aux parties à l'accord mais aussi à des tiers » couvrant souvent une norme industrielle
- Des accords régis par les orientations figurant dans les lignes directrices de la Commission Européenne mais pas couverts par le Règlement 316/2014
- Ces accords bénéficient désormais d'un **régime sécurisé. nouveauté 2014**

La mise en place et le fonctionnement de l'accord de regroupement, y compris la concession de licences, n'entre pas dans le champ d'application de l'art 101 §1 (interdiction des ententes) si toutes les **conditions** suivantes sont réunies :

- La participation au processus de création d'un regroupement est ouverte aux titulaires de droits sur technologie intéressés
- Des mesures de protection suffisante sont adoptées pour garantir que seules des technologies essentielles (complémentaires) sont regroupées

III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

- Conditions (suite):
 - Des mesures de protection suffisante sont adoptées pour garantir que les échanges **d'informations sensibles** (ex : prix, production) se limitent à ce qui est nécessaire à la mise en place et au fonctionnement de l'accord de regroupement
 - Les technologies regroupées sont concédées dans le cadre de l'accord de regroupement (i) sur une **base non exclusive**, et (ii) à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (**conditions FRAND**) : interdiction des redevances excessives ou discriminatoires, etc.
 - Les parties qui contribuent à l'accord de regroupement par l'apport de technologies et les preneurs (i) sont libres de **contester la validité** et la caractère essentiel des technologies regroupées, et (ii) restent libres de **développer** des produits et des technologies **concurrents**
- Les accords de licence conclus entre le pool et une entreprise ne sont pas couverts par le Règlement 316/2014 - **nouveauté 2014**
- Un examen individuel doit être effectué, y compris pour les contrats en cours, avant le **30 avril 2015**



III. Nouveau régime de concurrence des accords de transfert de technologie

6. Période de transition

- L'ensemble des accords devront être conformes au nouveau Règlement à la date du 30 avril 2015
 - Cela implique une modification des contrats en cours, le cas échéant
 - Nouveaux contrats

7. Sanctions dissuasives

- En droit européen : l'accord est nul de plein droit + amende jusqu'à 10% du CA total de l'entreprise au cours de l'exercice social précédent
- Droit français : nullité de plein droit + amende jusqu'à 10 % du montant du CA mondial hors taxes le plus élevé
 - Exemple : Servier - 427,7 Millions € (Commission), Lundbeck - 146 Millions € (Commission), Johnson & Johnson / Novartis: 16 Millions € (Commission), Schering-Plough - 15.3 Millions € (Autorité de la concurrence)

Merci de votre attention